

## 寄稿 1

# 米国の記述要件と 日本のサポート要件・発明完成要件

特許審査第二部生産機械 上田 真誠

### 抄録

本稿では、近年、米国の記述要件に関して「発明の所持」という判断基準を肯定したアリアド判決に注目して、日米両国の「発明」に対する考え方を整理するとともに、日本のサポート要件及び「発明の所持」と関連が深いと思われる発明完成要件を米国の記述要件と比較して、日米の制度の違いを探っていきます。

## 1. はじめに

筆者は、2009年から2年間、米国ワシントン州にあるワシントン大学に在籍して研究活動を行う機会を得ました。その間に米国では、先願主義の採用を含む米国特許法改正の議論や、ビジネス方法の特許対象性が問題となったビルスキ事件等特許関係で多くの注目すべきトピックがありました。その中の一つに、2010年3月に連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) によって下されたアリアド判決があります。アリアド判決は、米国特許法112条の記述要件 (written description requirement) が、出願当初のクレームにも適用されることを改めて認めたことで注目されました。記述要件は、日本国特許法36条のサポート要件に対応する要件で、伝統的には補正されたクレームが出願当初明細書によりサポートされるかどうかを判断するための要件でしたが、近年、明細書の開示に対し広すぎる出願当初のクレームを制限する趣旨でも記述要件が適用されており、この運用を是認したことになります。また、CAFCは、記述要件について、「発明の所持 (possession of the invention)」という判断基準をこの判決で改めて示しました。

この記述要件における「発明の所持」という考え方は、日本の特許法を考える際に示唆を与えます。一つには、日本の特許法には比較的厳格な「発明」の定義が存在し、裁判所はその発明に至っていない「未完成発明」は特許を受けられないことを打ち出している点、そして、2005年に知財高裁によって示されたサポート要件の考え方とどのような関係になるのかという点です。

本稿では、これらの点に注目して、アリアド判決で示された記述要件における「発明の所持」と、その背景となる「発明」に関連するトピックを紹介するとともに、日本の関連する制度、特に「発明」の定義や発明完成要件、そしてサポート要件をあわせて紹介することで、日米の制度の違いを検討することになります。発明完成要件という、実施可能要件と結びつくことが多いかもしれませんが、本稿では、サポート要件と発明完成要件との関係について探っていきたいと思います。なお、昨年、米国特許法の改正法案が成立しましたが、本稿では改正前の法に基づいて米国の制度を紹介していくことにし、必要に応じて脚注で改正法による影響を補足していきます。

また、以下の内容のうち意見に係る部分は私見であり、特許庁の見解を述べるものではないことを予めお断りしておきます。

## 2. 日本

### 2.1 発明と未完成発明 (発明完成要件)

最初に日本において「発明」がどのように解釈されてきたのかを整理します。詳しくは脚注に挙げている論文・書籍等をご参照ください。

日本の特許法においては、「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。この定義規定は、ドイツの法学者コーラーの説の影響を受けたものともいわれており<sup>1)</sup>、1959年 (昭和34年)

1) 玉井克哉、「発明の概念—特に進歩性との関連について—」、紋谷暢男教授還暦記念論文集刊行会編「紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題」139-166 (2006) (このなかで、コーラーは、「客観的意義の発明とは、自然の新たな側面を解明し、自然力を利用して人間社会の要求を充足するような、技術的に表現された人間精神の思想的創作 (Ideenschöpfung) をいう」とその著書で述べたことを紹介している。

の特許法全面改正時に導入されました。特許庁編工業所有権法逐条解説によると、この定義規定は「幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨」<sup>2)</sup>で設けられたとのこと。このように「発明」の枠が決められていることから、この枠内にあてはまらないものは、特許法上発明としては認められず、特許による保護を受けられないこととなります<sup>3)</sup>。

この発明の定義のうち、最もその意義が問題となる「自然法則を利用」の点については、発明の定義規定が導入されるより前に、最高裁が解釈を示しています。欧文字単一電報隠語作成方法事件最高裁判決<sup>4)</sup>において、最高裁は、欧文字、数字等を適当に組み合わせる電報用の暗号を作成する方法について、「本願発明は結局何等装置を用いず、また、自然力を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であるとはいえない」と判示しました。この判決は、現行法においても「発明」の解釈において参考になるであろうと思われます<sup>5)</sup>が、現代のような情報社会においては、この判決の位置づけが難しいとの指摘もなされています<sup>6)</sup>。

上記の判決は発明とはなり得ない「非発明」に関するものでしたが、この他に、本稿と関係あるものとして、特許法上の「発明」には至っていない「未完成発明」という考え方が存在します。「未完成発明」のリーディングケースは、原子力エネルギー発生装置事件最高裁判決<sup>7)</sup>です。この事案は、原子炉の基本原則に関する発明についてのものでしたが、最高裁は、「原子核分裂に不可避免的に伴う多大の危険を抑制するに足る具体的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできないもの」であり、これを明細書に記載していない本件装置は、技術的に未完成であるとし、以下のように述べて、本件の拒絶査定を維持した高裁の結論を維持しました。

発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分

野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならない。従つて、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成であり、もとより旧特許法一条にいう工業的発明に該当しないものというべきである。・・・

その発明が技術的に完成されたものかどうか、明細書の記述によつて判断されるのである。・・・発明の技術内容が十分具体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとつて容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断して妨げないのである。

この判決で最高裁は、発明が完成されているかどうかは、明細書の記述により判断されると判示しました。上告人は、明細書の開示の問題と発明の完成の問題とを混同しており不当であると主張しましたが、最高裁はこれを受け入れませんでした。

この事件は、特許法全面改正前の法律が適用される事例でしたが、後に最高裁は、獣医用組成物事件<sup>8)</sup>において、上記原子力エネルギー発生装置最高裁判決を引用したうえで、特許法2条1項の「発明」とはいえないという理由で拒絶することは特許法上妥当であると述べています。その後、発明が未完成とされるものとして裁判所が判断したものの例としては、(1) 実施の際に必要な不可欠な事項が明細書に開示されていない場合<sup>9)</sup>、(2) 優先権の根拠となる先の特許出願に、後の出願でクレームされた製法についての実施例が存在しない場合<sup>10)</sup>、(3) 明細書の記載の真実性に疑いがあり、特許権者がその真実性を立証できない場合<sup>11)</sup>等があります。過去の裁判で問題となったクレームは、現在では実施可能要件違反やサポート要件違反とされるものも多いと思われます<sup>12)</sup>。

2) 特許庁編工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第18版）14頁

3) 日本国特許法29条1項。

4) 最高裁昭和28年4月30日第一小法廷判決（昭25（オ）80号）、民集7巻4号461頁

5) 特許庁編工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第18版）14頁。現在、特許庁の特許・実用新案審査基準には、「発明」の定義にあてはまらないものとして、万有引力の法則等の自然法則自体、永久機関等の自然法則に反するもの、ビジネスを行う方法それ自体等の自然法則を利用していないもの、情報の単なる提示等技術的思想でないもの等が挙げられている（特許・実用新案審査基準第II部第1章）

6) 相澤英孝、「自然法則の利用の意義」別冊ジュリストNo.170 4-5（2004）

7) 最高裁昭和44年1月28日第三小法廷判決（昭39（行ツ）92号）、民集23巻1号54頁

8) 最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決（昭49（行ツ）107号）、民集31巻6号805頁

9) 平成2年（行ケ）54号（電子レンジ）

10) 平成13年（行ケ）219号（イミダゾール）

11) 平成15年（行ケ）166号（アトピー性皮膚炎治療剤）

12) 未完成発明の判決例については、神谷恵理子「拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の意義」パテントVol.58 No.5 33-39が詳しい。また、吉藤幸嗣「特許法概説（第13版）」（有斐閣）には、発明未完成の類型として、(i) 単なる問題もしくは着想の提出又は願望の表明にとどまるもの、(ii) 解決手段が漠然としており、どのようにして具体化するのかの詳細が明らかでないもの、(iii) 解決手段は示されているが、その手段のみをもってしては目的を達成することができないもの、(iv) 現在の技術水準をもってしては実現不可能であり、将来の実現可能性も不明であるもの、等が挙げられている。

## 2.2 審査基準上の未完成発明

次に特許庁の審査基準上で未完成発明がどのように扱われてきたのかについて見ていきます<sup>13)</sup>。1972年(昭和47年)に公表された特許庁の一般審査基準「発明の成立性」には、特許法29条1項柱書の発明として成立していない「不成立発明」として、「未完成発明」が類型化されていました。目的達成のための手段は示されているが自然法則から見て目的の達成が著しく疑わしいもの、目的達成のための手段の全部又は一部を欠くもの、が未完成発明の類型として挙げられていました。

1993年(平成5年)6月公表の特許・実用新案審査基準(旧審査基準)では、「不成立発明」や「未完成発明」という用語は削除され、「未完成発明」の類型とされたものは、その多くが特許法36条4項の発明の詳細な説明の記載要件(実施可能要件)で判断されることになり、記載要件の重要性が高まりました(記載要件の経緯と審査基準の関係については表をご参照ください)。具体的には、旧審査基準の「『発明』に該当しないものの類型」は、「目的達成のための手段をすべて欠くもの、又は手段は示されているもののその手段によっては、当該目的を達成することが明らかに不可能なもの」と、より限定的になり、36条4項違反の類型として、目的・構成・効果の記載不備に加えて「請求項に記載された事項に他の構成要素を加え又は削除した事項に対応する目的、構成及び効果が発明の詳細な説明に記載されている場合であって、請求項に記載された事項に対応する目的、構成及び効果が、発明の詳細な説明から読み取れない場合」や、「請求項に上位概念の事項が記載されており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部

の実施例のみが記載されている場合であって、当該上位概念に含まれる他の部分について、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されていない場合」等が追加されました。この変更の理由は、法改正により補正の制限が厳しくなったため、また未完成発明という概念が諸外国にないことから国際的な制度調和のためであるといわれています<sup>14)</sup>。特許庁の審査基準からは未完成発明という記載はなくなりましたが、裁判所においては、未完成発明による特許無効の主張が今でも多くなされています。

後述しますが、現在の審査基準は、2003年10月にサポート要件の運用を改訂した際に、実施可能要件で判断されることになった未完成発明の考え方が一部取り入れられています。

## 2.3 発明と発明者

日本では、出願(特許)の発明者に関する争いが、職務発明の対価請求訴訟や、共同出願違反による特許無効の主張等においてしばしば問題となります。しかしながら、日本の特許法では、発明者となるための基準は明記されていません<sup>15)</sup>。裁判所は、かつて最高裁が発明の解釈を示した原子力エネルギー発生装置判決や、獣医用組成物判決を引用する等して、発明者の決定に関していくつかの基準を示しています。

ウエーハ用検査装置事件<sup>16)</sup>においては、特許を受ける権利が原告及び被告従業員の共有であるにもかかわらず、共有者が共同で特許出願をしなかったため特許は無効であるとした審決の是非が問題となりました。知財高裁は、上記

日本における記載要件に関連する法と審査基準の経緯(抜粋)

	詳細な説明	特許請求の範囲	審査基準
昭和50年改正(S51.1施行)	・・・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。	・・・発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。	一般審査基準「発明の成立性」(S47)
昭和60年改正(S60.11施行)		○特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。	一般審査基準「明細書」(S53)
昭和62年改正(S63.1施行)		○特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。	(旧)特許・実用新案審査基準(H5)(昭和62年法対応)
平成2年改正(H2.12施行)	・・・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。	○特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。	平成6年法改正特許法等における審査及び審判の運用
平成6年改正(H7.7施行)		○特許を受けようとする発明が明確であること。	
平成10年改正(H10.6施行)			(新)改訂特許・実用新案審査基準(H12)(平成6年法対応)
平成14年改正(H15.7施行)			(サポート要件については、H15,H23に改訂)

13) 詳しくは、斉藤真由美・井上典之「発明の未完成」(竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」)を参照。

14) 斉藤真由美・井上典之「発明の未完成」(竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」(2002))

15) なお、米国特許法116条には、共同発明者の判断基準が示されている。

16) 平成19年(行ケ)10278号(ウエーハ用検査装置)

獣医用組成物最高裁判決を引用し、以下のように述べ、審決を支持しました。

発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと解すべきである…したがって、発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。…複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである<sup>17)</sup>。

この判決では、最高裁の発明に対する解釈をふまえたうえで、発明者は、その発明における新規な課題解決手段に対応する構成を着想ないし具体化することで、その発明の完成に貢献した者であるという基準を示しています。その他に、発明者かどうかの基準としてよく用いられるものに、以下のようなものがあります。

共同発明者となるためには、課題を解決するための着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに、それぞれが重要な貢献をなすことが必要であり、具体的着想を示さずに単に研究テーマを与えたり、一般的な助言を行ったにすぎない者や、指示に従い単に実験等を行った者、単なる資金提供者は発明者ではない<sup>18)</sup>

この考え方は、後述する米国の判例法の考え方に近いものとなっています。

また、米国における発明者の決定の際のキーワードである「conception」<sup>19)</sup>の日本語訳に相当する「着想」という言葉が日本の裁判所で使われることがあります。しかし、これは日本の特許法に基づく用語ではなく、また米国の判例法で確立している厳格な「conception」よりも広い概念で使われることが多いようです<sup>20)</sup>。

分割錠剤事件<sup>21)</sup>では、フィルムコーティング工程時にト

ラブルが生じない、錠剤の使用者が指で押して分割することのできる分割錠剤の形状がクレームされていました。裁判所は、フィルムコーティング工程時に、ツウインニング、コアエロージョン、エッジチップング等のトラブルが生じないことを本件発明の目的とすることを考慮すれば、錠剤の形状についての着想のみでは、実験を経ていない以上発明が具体化したとはいえ、原告は実験にかかわっていないことから、共同発明者とはいえないと判示しました。裁判所は「単なる着想」は発明者と認められるには十分でない場合が多く、発明の具体化が重要であると考えているようです。

このように、日本では、発明の定義や過去の発明の解釈に関する最高裁判決が、発明者の基準に大きな影響を及ぼしています。特に、課題解決手段に対応する構成を着想ないし具体化することで、発明の完成に貢献したかどうかを、発明者を決定する際に裁判所は重視しています。

## 2.4 サポート要件

特許法36条6項1号では、クレームの記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」であることを要求しています。この規定は、1987年(昭和62年)の特許法改正時に、改善多項制とともに導入されました。1993年6月に公表された旧審査基準では、この規定は形式的なものであり、クレームに記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載されていないことが明らかな場合等の限定した事例に適用されるものとされていました。

この運用は、2003年10月の審査基準改訂により、この規定を「請求項に係る発明」と、「発明の詳細な説明に発明として記載したもの」との実質的な対応関係について審査するとしたこと、そして2005年11月の偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決<sup>22)</sup>において、新審査基準に記載の基本的な考え方を追認したことで大きく変わりました。この判決で問題となったクレームは、2つのパラメータと2つの不等式により特定される製造方法に関するもので、発明の詳細な説明には2つの実施例と2つの比較例が記載されていました。判決では、まずサポート要件の判断手法として、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない」と述べました。

17) 同趣旨の判決として、平成19年(ワ)31700号(ピリルピンの測定方法)等。

18) 平成14年(ワ)8496号(写真用支持体);三村量一「発明者の意義」金融・商事判例No.1236 122ページ;横山久芳「発明者の権利」法学教室No.322 142ページ

19) 後記3.3.2参照。

20) 平成13年(ワ)7196号(細粒核);平成16年(ワ)14321号(分割錠剤);平成18年(行ケ)10369号(違反証拠作成システム);東京高判昭和51.4.27(麻雀ルールパチンコ);

21) 平成16年(ワ)14321号(分割錠剤)

22) 平成17年(行ケ)10042号(偏光フィルムの製造法)

また、サポート要件により特許請求の範囲の記載を制限する趣旨を、「発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ」るためであると述べています。続いて、問題となっているクレームについて、明細書に記載の2つの実施例と2つの比較例だけでは、クレーム中の不等式で示される範囲において、従来技術が有する課題を解決し、当業者が製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造することが可能であることを当業者において認識することができないと判断し、特許庁の特許取り消し決定を支持しました。

サポート要件については、明細書の記載に比べて広すぎるクレームの記載が実施可能要件違反となる場合が、結果としてクレームの記載が明細書によって支持されていないという表裏一体の関係であるという考え方がありましたが、2010年1月に、知財高裁は、医薬用途発明においては、医薬品と用途との関連性を示したデータが記載されていないときは、実施可能要件を満足しない場合が多いであろうと述べながらも、用途の有用性を裏付けるための薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされていないことのみを理由として36条6項1号違反とすることは許されないとし、36条4項の実施可能要件と、36条6項1号のサポート要件の判断基準は区別されると判示しました<sup>23)</sup>。

2003年10月に改訂・公表された新審査基準では、サポート要件違反の類型として以下のものが挙げられています。

- ・請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。
- ・請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合。
- ・出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張しないし一般化できるとはいえない場合。
- ・請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

一番目、二番目の類型は、形式的な対応関係を判断するものです。三番目、四番目の類型は、改訂を行った際に追加された実質的な対応関係を判断するもので、また、1993年に公表された旧審査基準において、実施可能要件で判断することになった類型にも対応します。三番目の類型は、化学・バイオテクノロジー等の技術分野でよく問題となる、包括的なクレームの記載に関するもの<sup>24)</sup>です。四番目の類型は、明細書に記載された課題の解決手段に対応する構成がクレームにおいて特定されていない結果、サポート要件違反となるもので、後述するように米国と比べるとより厳格に判断されています。

近年、サポート要件について、裁判所は以下のような解釈を示しています。

無鉛はんだ合金事件<sup>25)</sup>では、優先権主張日前にSn(スズ)を主として、これに、Cu(銅)とNi(ニッケル)を加えることによって金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した発明が存したとは認められないから、本件発明<sup>26)</sup>の特徴的な部分は、Snを主として、これに、CuとNiを加えることによって金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上したことにより、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、数値範囲に特徴がある発明とは異なり、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきとして、サポート要件違反による特許無効審決を取り消しました<sup>27)</sup>。

レベルシフト事件では、クレームで特定されている「レベルシフト抵抗」、「高耐圧ピンチ抵抗領域」及び「Nチャネル電界効果トランジスタ領域」は、電気的接続関係が特定されているのみで、空間的配置は特定されていませんでした。一方、発明の詳細な説明に記載の課題は、電界効果トランジスタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部から引き離して配置することとしたために解決されるものであり、また、発明の詳細な説明に記載された各実施例をみても、それらはいずれも、高電位部と分離され、又は高電位部から隔てられた領域ないし位置に電界効果トランジスタを配置する構成であったため、裁判所は、互いに近接配置されたものを含む本願発明について、サポート要件を充足するものと認めることはできないと判示しました<sup>28)</sup>。

このように、明細書の記載から、発明が解決しようとする

23) 平成21年(行ケ)10033号(性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用)

24) 平成20年(行ケ)10304号(樹脂配合用酸素吸収剤)(発明の詳細な説明に、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず、その他、そのように認めるに足りる証拠はない。)

25) 平成20年(行ケ)10484号(無鉛はんだ合金)

26) 問題となったクレームは以下のようなものである。「Cu0.3～0.7重量%、Ni0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

27) 同旨平成21年(行ケ)10246号(容器)

28) 平成20年(行ケ)10357号(レベルシフト)

る課題を把握し、その把握された課題に対応する構成がクレームに存在しない場合に、サポート要件違反とする判断手法は、欧州特許庁のサポート要件の判断手法と類似しています<sup>29)</sup>。ただし、欧州特許庁の審査基準では、サポート要件と実施可能要件の区別は重要ではないと述べられており、またサポート要件違反は特許異議申立理由になっていないといった点で、日本との相違点も存在します。なお、2011年10月にサポート要件に関する審査基準が改訂され、出願時の技術常識を考慮して発明の課題を把握すること等が明確化されました。

### 3. 米国

#### 3.1 米国特許法の概要

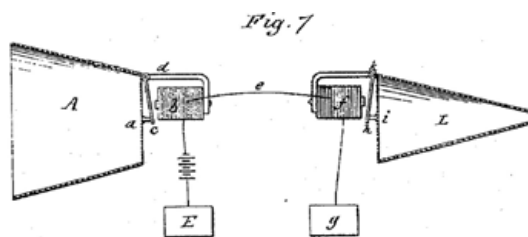
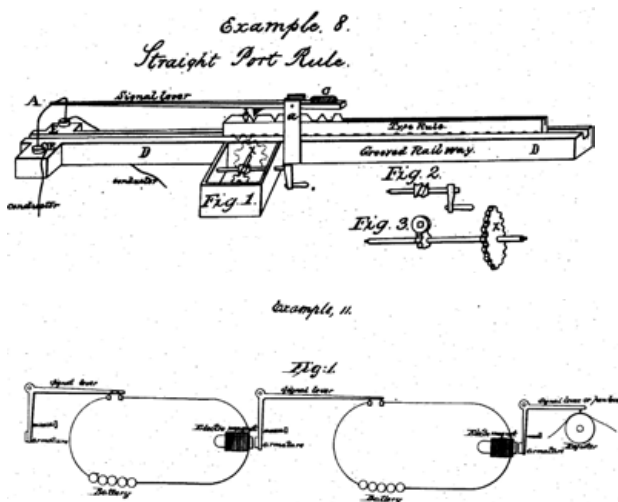
米国における発明や記述要件について述べる前に、簡単に米国特許法の概要について紹介します。米国憲法は、「著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限」を連邦議会に与えています<sup>30)</sup>。この憲法の定めを受けて制定されているものの一つが特許法です。最初の特許法は1790年に制定されました。はじめは、

3人の委員会<sup>31)</sup>により、申請された発明が、「新規で有用なものかどうかを審査していましたが、その負担が重くなってきたことから、1793年には実体審査を行わず、形式上の審査のみで特許を付与する新法が制定されました。1836年には、再度実体審査が導入されました。現行法は、1952年に全面改正された特許法が基礎となっています<sup>32)</sup>。

米国特許制度は、先発明主義を採用し<sup>33)</sup>、出願後の公知文献による新規性喪失に1年間の猶予期間（グレースピリオド）を設けている<sup>34)</sup>点で日本の制度と比べると特徴的なものとなっています。この他にも、発明や発明者という観点でみると、発明者による出願が原則として必要である点<sup>35)</sup>や、発明者は、特許出願に記載した発明について、自らが元来、最初の発明者であると信じる旨を宣誓しなければいけない点<sup>36)</sup>で、日本の制度とは異なっています。このことは、米国では発明者が明細書及びクレームの記載に責任を持たなければならないことを意味します。特許あるいは特許出願の発明者に誤りがある場合は、訂正をしなければなりません<sup>37)</sup>。

#### 3.2 テレグラフ・ケースとテレフォン・ケース

続いて、最高裁のテレグラフ・ケース (The Telegraph Case<sup>38)</sup>) と、テレフォン・ケース (The Telephone Cases<sup>39)</sup>)



(左上) モールスの発明した電信装置のうち送信機。支点 a を有するシグナルレバーが、軌道上にある三角歯 b により上下され、コネクター A が水銀カップに浸るが浸らないかにより、電気のオンオフを制御するもの。(左下) モールスの発明した独立したバッテリーを用いて遠くまで電磁力のオンオフ信号を送るための装置。(右上) ベルの発明した音声伝達装置。人間の声等で膜 a が震えると、同時にアーマチュア c も振動し、それにより回路 E-b-e-f-g に振動電流が生じて、アーマチュア h にアーマチュア c の振動と同じものが再生される。

モールスの電信装置（再発行特許117号）とベルの音声伝達装置（特許174,465号）

29) 欧州特許庁審判部では、欧州特許条約84条のサポート要件を満たすために、発明の課題を解決するために必要な「essential features」(必須の構成) がクレームされていないと判示している (T 1055/92)。  
 30) 米国憲法第1章第8条第8項  
 31) 国務長官、司法長官及び陸軍長官の3名。  
 32) 米国特許法の歴史及び1952年の全面改正における議論については、P.J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 161 (1993) が詳しい。  
 33) 米国特許法102条 (a), (g)。この先発明の規定は、改正法では削除されている。  
 34) 米国特許法102条 (b)。グレースピリオドの規定は、改正法においても存在する。  
 35) 改正法では、譲受人による出願の要件が緩和されている (改正法118条)。  
 36) 米国特許法115条  
 37) 米国特許法116条、256条  
 38) O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853)  
 39) The Telephone Cases, 126 U.S. 1 (1888)

について紹介します。米国は判例法の国で、先の判決が裁判所を拘束する点で日本とは大きく異なります。この2つの事件は、現在の科学技術において欠くことのできない基本発明に関する特許訴訟(前頁の図を参照。)であるとともに、判例法上も重要な判決で、明細書に何を記載すべきかにつき、100年以上も前に最高裁が判示したものです。

### 3.2.1 テレグラフ・ケース

サミュエル・モールス教授は、電磁力を用いた電信装置やモールス符号の発明者です。当時遠方に信号を送るためにガルバニック電流(直流電流)が用いられていましたが、ガルバニック電流は、その通信距離が長くなると弱くなり、遠方の場合、その電流を用いて機械的動作を行うのが困難になるという課題がありました。彼は、独立したバッテリーとリレーを用いて、遠方でも、ガルバニック電流による電磁力により機械的動作の可能な電信装置を開発しました。彼の発明は、1840年に特許となり、1848年に再発行特許(第117号)がなされましたが、この特許で彼は8つのクレームをしていました。第1から第7クレームは、彼の発明した電磁力を利用して印刷記録を行う電信装置やシステムのクレームでした。この事件で問題となったのは第8クレームで、それは以下のようなものです。

8.私は、上述の明細書及びクレームに記載された特定の機械や機械部品に限定することを計画していない。私の発明の本質は、どのような距離であっても文字や言葉を記録し、印刷するために開発された、私が電磁力と呼ぶ、電気もしくはガルバニック電流の原動力の使用であり、この原動力の応用であり、これらについて私が最初に発明もしくは発見したことを主張する

特許権侵害で訴えられた被告オレイリー氏は、このモールスの特許に対し、モールスはこの発明の発明者ではないこと、また特許は無効であること等を主張しました。

最高裁は、モールス教授が電磁力を用いた電信装置等についての最初の発明者であることは認めました。しかし、この第8クレームについて、最高裁は、以下のように述べて、それが無効であると判断しました。

もしこのクレームが維持される場合、どのようなプロセス又は機械によりその結果が実現されるかは関係がなくなってしまう。おそらくは、将来の発明者は、科学の進展に伴い、モールスが自身の明細書で説明されている方法や組み合わせを利用せず、電気もしくはガルバニック電流により遠くで文章や印刷する方法を発見するかもしれない。その発明は、より複雑でなく、より故障しにくく、より製造コストが少ないかもしれない。しかし、もしこの特許によりカバーされる場合、その発明者はその発明を使用できないし、公衆は、モールスの許可がない限りその利益を得ることができない

ことになる。・・・そればかりではない。モールスは、他人の発明に対しての扉を閉じる一方、科学者が明らかにした電磁力の特性についての新たな発見を利用できることになってしまう。・・・もし、モールスが現在のクレームにより排他的使用を確保することができるなら、彼はあらゆる新発見や科学の発展に伴いそれを変えることができ、特許庁の記録の上に、その新方法、プロセスや機械の記載を必要としないのである。そして、彼の特許が失効したときに、公衆はそれがどのようなものであるのかを学ぶために、彼に問い合わせなければならない。結局、彼は、彼が記載せず、実際に発明していなかった方法やプロセスの使用について排他権を主張しており、それゆえに彼は特許を取得した時にそれを記載できなかったのである。裁判所は、そのクレームは過度に広範であり、法により保障されていないと判断する。

モールスのクレームは、単に原理をクレームしただけであり、そのようなものは特許の対象とはならないことを最高裁が示したとも言われていますが、それと同時に、特許が発明の公開の代償として付与されるものであること、したがって特許の明細書には、彼が発明したものを記載しなければならず、第8クレームの特許を維持するためには、彼の明細書は十分でないということも詳細に論じています。

### 3.2.2 テレフォン・ケース

最高裁は、モールスの抽象的で広範なクレームの特許性を否定しましたが、その後、電話の発明者で有名なグラハム・ベルの特許について、モールスの特許とは対照的な判断を下しました。

1876年3月7日、電話の発明者で有名なグラハム・ベル氏は特許(174,465号)を取得しました。その後、特許訴訟において問題となったクレームは、以下のようなものです。

ここに記述されるように、声や他の音を伴う空気の振動と同様の方法で、電氣的アンジュレーション(振動)を引き起こすことによる音声や他の音を電信で伝達する方法及び装置

最高裁は、特許は無効であるという被告の主張を退け、以下のように判示し、特許の有効性を維持しました。

この技術に関する特許は、必ずしもそれを使用するための特定の手段を具備するための特許を含むものではない。実際、特許の明細書や記述部分におけるあらゆる手段の言及は、技術が利用可能であることを示すことが必要なだけである。・・・ベルがクレームするのは、声その他の音を伴う振動によって引き起こされる空気の密度変化に正確に相当する連続的な電流の

強さの変化を作りあげる技術であり、したがって、電気状態の使用は電信的に発声を送信し受信するために作り上げられるものである。1876年の彼の特許は、われわれの意見では維持されるだろう。

また、被告は、特許が発行された時に、ベルが実際にその発見を完成させていなかったと主張しましたが、これについても以下のように述べて、その主張を退けました。

被告は、ベルが正しい原理に従って行動しており、真実の理論を採用したことを認めているものの、その発見は、それを特許可能とするために必要な実用的開発が不足していたと主張する。・・・ベルが特許を出願したときに、彼は一度も電信的に話し言葉を、それらが遠くの受信者側で聞こえ、理解できる程度に伝達できたことはなかったことはまったく正しい。しかし、彼の明細書では、彼は正確に、賞賛すべき明かさで、彼のプロセス、つまり彼の目的を成し遂げるために作られなければならない正確な電気状態と、十分な正確さをもって、当業者が実現可能とするような、装置の形式であって、指摘された方法で使用されるならば、必要とされる効果を生み出し、言葉を受信し、それらを割り当てられた場所に運ぶことができるように記載していた。・・・法は、発見者や発明者が、プロセスの特許を取得するために、彼の技術を高度の完璧の程度にもたらす程度に成功しなければならないことは要求していない。もし彼が彼の方法を十分な明かさや正確さをもって、当業者がそのプロセスがどんなものかを理解することができる程度に記載し、もし彼がそれを動作に変換するための実践的方法を指摘しているならば、それは十分である。

テレフォン・ケースでは、特許を取得するためには、明細書に第三者が発明を利用するために十分な記載があれば、発明の完全な実施化が必要ではないことを指摘している点が注目されます。

モールスのクレームと、ベルのクレームはどうして異なる結末を迎えることになったのでしょうか。ベルのクレームは、電気のアングレーションを利用した音声の伝達という点でモールスのクレームよりも具体的で、この差が特許の有効・無効の差につながったとも考えられます。また、モールスは、科学団体がガルバニック電流による伝達が可能

能であるという見解を持つ中で、一つの手段を発明したのに対し、ベルの発明前には、誰も電流のアングレーションを、音声の伝達に用いるというアイデアを持っていなかったという背景の差も、特許の有効・無効の差につながったともいわれています<sup>40)</sup>。いずれにせよ、両事件とも、発明としてクレームされるものと、明細書に記載されるべきもののあり方を詳細に議論しており、現在の記述要件の解釈の参考にもなっています。

### 3.3 米国における「発明」

#### 3.3.1 発明と特許対象性

話を現在の特許法に戻します。現行の米国特許法100条では、「『発明』とは、発明又は発見」であるとその定義が定められています。この定義規定は、自分自身を反復して規定しているようなもので、それ自体ほとんど意味をなしません<sup>41)</sup>。裁判所は、クレームが特許法で保護される客体かどうかを判断するにあたっては、この規定よりはむしろ特許法101条の規定を重視し、発明が、同条に列挙されている特許の対象、すなわち「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良」に該当するかをどうか判断してきました<sup>42)</sup>。最高裁は1952年の現行特許法制定後、数学的アルゴリズム自体、自然界に存在しない組み換え微生物等の特許対象性を判断してきました。

2010年に米国で注目されたビルスキ最高裁判決<sup>43)</sup>では、ビジネス方法の特許対象性が争われました。この中で最高裁は、「自然法則」(laws of nature)、「物理現象」(physical phenomena)及び「抽象的アイデア」(abstract idea)が特許法101条における特許の対象から除外されると過去最高裁が示してきた点は、「新規かつ有用な」という特許法101条の文言と矛盾しないと述べ、問題となったビジネス方法は、「抽象的アイデア」であり、特許を受けることができないと判示しました。一方で最高裁は、ビジネス方法というカテゴリーを特許の対象から除外することはしませんでした。一般的に米国では、日本より特許の対象となる範囲は広いと考えられています。

#### 3.3.2 発明者の決定

しかし、「発明」の概念が米国において重要でないというわけではありません。先発明主義を採用していた米国で

40) Chisum on Patents § 1.03

41) 強いて意味を挙げるとすれば、すでに自然界に存在しているものを「発見」したとしても特許の対象となり得るということであろうか。(Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 348 F.3d 992 (Fed. Cir. 2003) を参照)

42) Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (U.S. 2010) (純粋なビジネス方法特許の特許対象性を否定した事例); Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (U.S. 1980) (自然界に存在しない組み換え微生物は特許対象性を満たすと判断した事例); Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) (数学的アルゴリズムの特許対象性について判断した事例); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (U.S. 1972) (数学的アルゴリズム自体の特許対象性を否定した事例)。

43) Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (U.S. 2010)



は、当事者間で争いとなっている同一の発明について、インターフェアレンス手続<sup>44)</sup>により先に「発明した」ことを立証することにより、相手の特許を無効にすることが可能でした。先発明者の決定の問題では、発明の着想 (conception) という概念が重要になります<sup>45)</sup>。特許法102条 (g) (2) 項<sup>46)</sup>には、特許を喪失する要件として、他の発明者によって先に同一の発明が行われ、かつ、他の発明者がこれを放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証明できたときに挙げられていました。同条は続けて、この発明の優先性の決定は、「それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日からの合理的精励」が考慮されると規定されていました。この条文は、過去の裁判例<sup>47)</sup>をもとに1952年の改正時に導入されたものです。なお、特許出願をすると、記載要件を満たすことを条件に発明の実施化が擬制される<sup>48)</sup>ので、先に出願された発明について先発明性を主張する際は、他者の出願より前の着想及びその後実用化までの勤勉さを証明しなければならないことになります。裁判において着想あるいは勤勉さを立証する際には、発明者以外の第三者による補強証拠 (corroboration evidence) が重要となります。

発明の着想については、その解釈について多くの裁判例が存在します。

バロウス事件<sup>49)</sup>では、エイズ治療薬の開発過程で、いつ発明が着想されたかが問題となりました。原告バロウス社は、3-アジトチミジン (AZT: エイズ治療薬) を用いたエイズの治療方法に関する6つの特許の特許権者でした。そのうちの1つ米国特許第4,818,750号では、AZTを用いてエイズウイルス (HIV) に感染したヒトのTリンパ球<sup>50)</sup>の数を増加させる方法に関するものでした。国立衛生研究所 (NIH) の科学者であるブローダーらは、バロウス社からAZTを用いたHIVに対するテストを行っていましたが、食品医薬品局 (FDA) の承認を得るための臨床試験のなかで、ブローダーらは、実際にTリンパ球の数が増加するこ

とを発見しました。訴訟では、ブローダーらが750特許の共同発明者であるかどうか争点となりました。CAFCは、バロウス社はブローダー氏らと接触した時点で、すでに目的の化合物を手に入れていたこと等を理由として、ブローダー氏を共同発明者とは認めませんでした<sup>51)</sup>。CAFCは、この事件で以下のような発明の着想に関する重要な基準を挙げています。

- ・着想は、発明者性 (inventorship) の試金石であり、発明の精神的部分の完成である
- ・発明者が、抽象的なりサーチプランではなく、具体的、解決されたアイデア、手元の特定の解決策を持ったときに、考えは明確で永遠となる
- ・もし続く一連の実験、特に実験の失敗、が、発明者のアイデアの具体性を埋没させ、実施化されていないためそれはまだ明確で永遠の完全な発明の反映ではないという不確かさを明らかにするならば、着想は完成されていない

シュウォル事件<sup>52)</sup>では、CTスキャナ装置の画像処理装置について、処理方法の考案者ウォルターズと、チップの設計者シュウォルとが、インターフェアレンス手続において発明者性を争いました。問題となった発明のポイントは、CTスキャナから受け取った生データのひずみを補償する手段にありました。USPTOのインターフェアレンス部 (BPAI) は、ウォルターズがシュウォルにチップの設計について相談する前に発明を完全に着想していたとして、ウォルターズが唯一の発明者であるとししました。この決定のなかで、BPAIは、問題となっているクレーム<sup>53)</sup>はシュウォルによってデザインされたような集積回路を使用することは要求されておらず、またクレームがそのように制限されていたとしても、当業者であればウォルターズの着想をチップの形にすることは可能であったと述べています。CAFCは、BPAIの判断を支持しました。その中でCAFCは以下のように述べています。

- ・着想は、クレーム主題のすべての特徴を含む作用する

44) 米国特許法第135条。改正法では、先発明主義から先願主義への移行に伴い、この条項は冒認手続 (Derivation proceedings) に置き換わり、その特許出願に記載された発明者が真の発明者かどうかを争うことになる。

45) 改正法により先発明主義でなくなったとはいえ、新たな冒認手続や後述の新規性喪失の判断においては、発明の着想等が引き続き重要な概念になると思われる。

46) 改正法ではこの規定は削除されている。

47) *Christie v. Seybold*, 55 F. 69 (6th Cir. 1893) (この中で、裁判所は先発明に関する基本的なルールとして、最初に発明を実用化した者が原則として最初の発明者であるが、最初に着想し、2番目に実用化した者が、少なくとも他者の着想時の直前から、自己の実用化の時点までの合理的な勤勉さを証明した時は、その者が最初の発明者であると述べた。)

48) *Pfaff v. Wells Electronics Inc.*, 525 U.S. 55, 61 (U.S. 1998); *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)

49) *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab.*, 40 F.3d 1223, 1227 (Fed. Cir. 1994) .

50) Tリンパ球は、エイズウイルスによって破壊される。

51) なお、CAFCは、AZTによりTリンパ球の数が増加することは自明だと述べている。

52) *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411 (Fed. Cir. 1994)

53) インターフェアレンス手続では、問題となるクレームの部分をカウント (count) と呼ぶが、ここでは便宜上クレームという用語を用いる。

発明の明確で永遠の考えが知られたときに存在する<sup>54)</sup>。  
 ・着想は、その考えが発明者の心の中で明確に定義され、当業者であればその発明を、過度の研究や実験なしに実施化できるときに完成する。

アムジェン事件<sup>55)</sup>では、「ヒトEPO<sup>56)</sup>をエンコードするDNA配列を実質的に含む純化し、単離したDNA」に関する特許について、ある状況では、発明者は、成功実験を通じて実施化するまで、着想を成し遂げられない場合が存在すると述べ、発明者として認められるには単なる推測ではなく、実施化が必要と判示しました。

以上のような着想の考え方に加えて、共同研究等の結果発生した発明の真の発明者が争われるケースでは、純粋に先発明を争う場合とは異なり、以下のような事情も考慮されます。

- ・発明者は、「(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は(3) 各人がした貢献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではいない場合であっても」共同発明者となり得る<sup>57)</sup>。
- ・具体的手段でなく、達成すべき結果のアイデアを提案しただけの者は、共同発明者とはならない<sup>58)</sup>。
- ・単に周知の原理を提供するか、全体としてクレーム発明の明確なアイデアなしに技術常識を説明した者は、共同発明者とは認められない<sup>59)</sup>。
- ・先行技術の要素の非自明の組み合わせを提案しなければ、その者は共同発明者とはならない<sup>60)</sup>。

以上のように、米国ではクレームされた発明を「着想」したかどうかが発明者を決定するための基準であり、「着想」の基準は、技術分野の特性等を考慮しつつ、事案ごとに裁判所が判断していくことになります。着想の立証のためには、クレームされた構成すべてについての着想を第三者の証言等により証明しなければならず、発明の実施化は着想の有無とは基本的に無関係となります。また、先発明

を争うときは、提出された証拠や証言をもとに、どちらが先に発明を「着想」したかを争うことになります。

### 3.3.3 新規性の喪失と発明

新規性喪失事由や記載要件といった、特許の実体的要件の判断においても、「発明」の概念が問題となってくる場合があります。パフ最高裁判決<sup>61)</sup>では、半導体チップキャリアを搭載・除去するためのソケットの特許権者パフ氏が出願前、顧客にそのソケットのデザイン図面を見せた行為が、米国特許法102条(b)<sup>62)</sup>に規定される、特許出願日より1年以上前の販売による法定禁止事由(on sale bar)にあたるかどうかが問題となりました。最高裁は、はじめに、『発明』という語は、『完成(complete)』した『着想(conception)』を指す」と述べ、発明の実施化は、一般的に発明が完成していることの最良の証拠であるが、すべてのケースにおいて、発明の実施化が発明の完成の証拠として必要なわけではないと指摘しました。続いて、最高裁は、米国特許法第102条(b)の販売による法定禁止事由(on sale bar)を適用する際は、(i)出願日(あるいは優先日)より1年以上前に、発明を含む製品の販売の申し出があり、(ii)その発明が「特許を受ける準備(ready for patenting)」ができていないと述べました。さらに、「特許を受ける準備」という条件は、発明の「実施化」の証拠か、あるいは当業者がその発明を実施可能とする程度に具体的な発明に関する図面その他の描写による証拠によって満たされると述べ、パフ氏の出願日より一年以上前の販売行為は、すでに問題となっている発明について「特許を受ける準備」ができていたから、法定禁止事由を構成すると結論づけました。発明が「完成」している、あるいは「特許を受ける準備ができてい」という点が、出願された発明が公知であったかどうかの判断に影響を与えることになるといえます。

## 3.4 記述要件

### 3.4.1 伝統的な記述要件とその転機

特許法112条1パラグラフ<sup>63)</sup>において規定される明細書

54) 他に、Applegate v. Scherer, 51 C.C.P.A. 1416 (C.C.P.A. 1964) (特定の化合物(3-トリフルオロメチル-4-ニトロフェノール)を水に添加してヤツメウナギを統制する方法の発明がいつ完成したかが問題となり、その方法の着想者が、実験協力者にレターを送った時点で、発明は完成しており、実験協力者は発明者ではないと判示した。)

55) Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991)

56) エリスロポエチン(erythropoietin)のことで、赤血球生成を促進するホルモンである。

57) 米国特許法116条

58) Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881 (Ct. Cl. 1970) .

59) Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998); O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 111, 14 L. Ed. 601 (1853)

60) Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 2009) .

61) Pfaff v. Wells Elecs, 525 U.S. 55 (U.S. 1998)

62) 米国特許法第102条(b)は、「その発明が、合衆国における特許出願日前1年より前に、...合衆国において公然実施され若しくは販売された場合」は、その発明について特許を受けることはできないと規定する。

63) 「明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の記述を含まなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。」

の記載要件では、「発明の記述」(記述要件)、「それを製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語による、発明を製造、使用する手法及び方法の説明」(実施可能要件)及び「発明者が考える発明実施の最良の方式」(ベストモード)の3つが定められています。実施可能要件は、日本と同様、クレームされた発明を、当業者が実施できるように明細書に記載することを要求します。また、実施可能要件は、明細書の開示と、(出願当初)クレームされた発明の範囲が相応しているかどうかの判断にも用いられます。ベストモード要件は、発明者が考える発明の最良の実施の形態を記載することを要求する、米国特許法特有の要件です。

これらに対し、記述要件は、主に出願当初のクレームが補正によって拡張され、明細書の記述より不当に広い範囲のクレームを要求することを防ぐ役割で用いられてきました。言い換えれば、補正されたクレームが出願日の利益を享受することができるかどうか、出願当初の明細書によって支持されているかどうかという観点で議論されてきました。日本ではクレームの新規事項の追加に相当する拒絶理由は、米国では明細書の記述要件で判断されてきたのです<sup>64</sup>。継続出願や分割出願、パリ条約上の優先権等先の出願の日の利益を受けることができるかどうかについても、記述要件に従い、後の出願のクレームが先の出願の明細書によって支持されているかどうか判断されることとなります<sup>65</sup>。

ロックウッド事件<sup>66</sup>では、販売提示から顧客による商品・サービスの注文までが自動化された販売端末に関する特許が、先の出願の日の利益を得ることができるかどうか、そして、先の出願の発行された特許によって新規性を喪失する(anticipation)かどうかについて争われました。CAFCは、先の出願を起源とする一連の後の出願が、先の出願の日の利益を得るためには、後の出願でクレームされたすべての限定を先の出願の明細書に記載することによって発明を所持していることを示さなければならず、先の出願の明細書の記述から、後の出願のクレームが自明(obvious)<sup>67</sup>というだけでは、記述要件を充足することにはならないと判断しました<sup>68</sup>。

出願当初から存在しているクレームについては、実施可能要件違反になることはありますが、記述要件違反かどうかは問題とされませんでした。このように、米国特許法112条の記述要件は、実施可能要件とは明確に区別される

要件であり、両者が表裏一体の関係ともいわれる日本とは明らかに異なったものでした。

この流れに大きな変化があったのが、1996年のイーライリリー事件です。この事件では、原告カリフォルニア大学が保有する、脊椎動物のインシュリンをエンコードするcDNAを含む組み換え原核微生物(脊椎動物には当然ヒトが含まれ、クレームの一つはヒトインシュリンを特定していました)に関する特許クレームが、出願当初明細書に記載されていたかどうか問題となりました。明細書には、ラットインシュリンのcDNAが開示されているほか、ヒトインシュリンのアミノ酸配列と、一般的なヒトcDNAを入手するための方法が開示されているのみでした。裁判所は、ロックウッド事件の判決に従い、この明細書の記載は、実施可能要件を満たすかどうかにかかわらず、ヒトインシュリンをエンコードするcDNAを記述していないから、無効であると判示しました。

イーライリリー判決以降、特にバイオテクノロジーの分野において、出願当初のクレームが記述要件違反により無効とされる事件が相次ぎました<sup>69</sup>。さらに、リザードテック事件<sup>70</sup>では、ソフトウェアの分野において、出願当初に記載されたクレームが、記述要件違反とされました。この事件では、デジタル画像データを圧縮する際に有効な離散ウェーブレット変換(DWT)技術、特にシームレスDWTに関する特許の有効性が問題となりました。明細書には、シームレスDWTを実現するための一つの方法、「DWT係数の合計を更新し続ける」ことしか記載されていませんでした。しかし、問題となったクレーム21は、その具体的な方法の限定がないもので、シームレスDWT一般を言及しているものでした。CAFCは、明細書にはそのような広いクレームに対するサポートが存在しないとして、問題となった特許は無効であると判断しました。

このような出願当初のクレームが記述要件を満たさないという結論は、変更・補正等されたクレームに対して記述要件を判断してきた従来の運用とは異なっているもので、明細書の開示の充分性を要求する実施可能要件とどのように区別されるのか等の点で大きな議論を呼びました。

### 3.4.2 アリアド判決

CAFCは、裁判官全員が参加するアリアド判決<sup>71</sup>にお

64) In re Rasmussen, 650 F.2d 1212 (Fed. Cir. 1981)。明細書の新規事項は、特許法132条に従い判断される。

65) 米国特許法119.120条; Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F.3d 1154, 1158 (Fed. Cir. 1998); Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956, 969 (Fed. Cir. 2002)

66) Lockwood v. American Airlines, Inc., 107 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1997)。

67) 自明 (obvious) という用語は、日本の進歩性に相当する米国特許法103条で用いられている用語である。

68) 同様の判例として、Tronzo v. Biomet Inc., 156 F.3d 1154 (Fed. Cir. 1998) 参照。

69) Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956 (Fed. Cir. 2002); University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc., 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004); Carnegie Mellon Univ. v. Hoffmann-La Roche Inc., 541 F.3d 1115 (Fed. Cir. 2008)

70) LizardTech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc., 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005)

71) Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010)

いて、記述要件に関する重要な解釈をいくつか示しました。アリアド事件では、過剰な免疫反応を抑えるために、免疫反応において重要な役割を果たすNF- $\kappa$ B活性を減少する単一のステップを含む方法の特許が問題となりました。どのような分子を用いてそのようなクレームを実現するのか、明細書に具体的な開示はなく、NF- $\kappa$ B活性を減少する能力を持つ3種類の分子を仮説しただけでした。アリアド社は明細書の記載から、当業者であれば優先日において発明を所持していたことが明らかであることを主張しましたが、裁判所はこれを認めず、記述要件違反により特許は無効であると判断しました。

この判決の中で、CAFCは、明細書における発明の記述(a written description of the invention)の要件が、実施可能要件から独立した要件であることを確認するとともに、補正されていない出願当初のクレームに対しても、補正されたクレームと同様に、記述要件が適用されることを再確認しました。また、CAFCは、記述要件は、発明者がその発明を所持していたことを当業者が理解できるように明細書において示すことを要求していると述べています。逆にいえば、明細書の外で、実際に発明が実施化され、発明を所持していたことを証明することは、記述要件を立証するのに十分ではないということです。このことは、「『発明』、すなわちすべてのクレームの限定を備える完成しかつ最終的な発明の着想、という困難な仕事を実際に遂行した者であり、その努力の産物を公衆に開示した者」に対して特許保護を与えるという特許制度ポリシーに沿ったものであるとCAFCは述べています。さらに、記述要件は、その実施にあたり過度の実験は必要ないが、発明していないものをクレームすることを抑制可能であり、多くの技術分野では、記述要件と実施可能要件の適用にそれほど差はないが、化学発明ではあてはまらないこともあるとCAFCは述べています<sup>72)</sup>。

アリアド判決により、イーライリリー事件以来の記述要件に関する論争は決着をみました。イーライリリー事件の結論は、その後の欧州や日本のサポート要件の審査基準の変更に影響を与えたのですが、イーライリリー判決の法理がCAFCの全員法廷判決で改めて認められたことは、審査基準の調和という意味では大きな意義があると思われます。

アリアド判決でもその重要性が強調された、「発明の所

持」は、実際の実施化の説明や、発明が完成していることを示す化学構造式の開示等、発明が「特許を受ける準備」ができていることの説明、または出願人がクレーム発明を所持していることを十分に示すような特定する特徴を示すことにより、示すことができます<sup>73)</sup>。また裁判所は、発明の概念が人間の精神活動に由来することから、発明の所持は、発明の実施化が必須ではないことを強調しています<sup>74)</sup>。現在の特許審査手続マニュアル(MPEP)では、出願時にはクレームされた発明の適切な記述が存在するという強い推定が働くものの、(1)クレームにおいて必須かつ重要な特徴とされているものが、当業者にとって慣用的な技術とは言えないにもかかわらず明細書に記載のない場合、(2)発明のものが、その機能と結びついた製造方法によってのみ特定されており、発明のものの構造と機能との間の相関や関係が記載されていないか技術的に認識できない場合は、クレームされた発明は適切に記述されているとはいえないとしています<sup>75)</sup>。

一方、アリアド判決では、発明の所持を示す基準と、着想を示す基準はほぼ同様であることが示唆されています<sup>76)</sup>。発明の着想も、発明の所持も、クレームのすべての限定(発明特定事項)についてその所持や着想を示し、着想は補強証拠により、所持は明細書によりそれを示すことになります。

### 3.4.3 記述要件と課題解決手段

日本では、明細書全体の記載から、課題との関係でクレームに記載すべき事項が欠けている場合に、サポート要件違反と判断されることがありますが、米国においてもその点に関する判決があるので紹介します。

ジェントリーギャラリー事件<sup>77)</sup>では、ユニット式のリクライニングソファにおいて、調整装置を備えるためのコンソールと、調整装置の配置場所が問題となりました。被告は、原告の補正された特許クレームは、調整装置の位置がコンソール上に限定されていないため、記述要件を満たさないと主張しました。明細書には、コンソール上に調整装置を備えたソファを開示しているのみで、発明が解決しようとする課題との関係でも、調整装置をコンソール外に配置することが想定されるとはいえないものでした。さらに、原告側の証人が、明細書に記載された場所以外に調整装置を備えることを思いつかなかったと証言していたこ

72) 例えば、明細書が化合物Aのみについて言及しており、それを拡張一般化するような言及がなかったとする。このことは、当業者が別の化合物B、Cを製造し、使用することができるように明細書に記載され、実施可能要件を満たすかもしれないが、化合物A、B及びCを含む類は記載されておらず、広いクレームは記述要件を満たさない可能性がある(In re DiLeone, 436 F.2d 1404, 1405 n.1 (C.C.P.A. 1971))

73) 特許審査手続マニュアル第8版(MPEP) § 2163 (2010年7月改訂)

74) Falkner v. Inglis, 448 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2006) .

75) MPEP § 2163

76) 他にIn re Jolley, 308 F.3d 1317, 1323 (Fed. Cir. 2002) (着想の立証のための基準は、本質的に実施化を証明したり、クレームのサポートの適切性を証明する際に必要とされるものと本質的に異なる)

77) Gentry Gallery v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)

とも考慮され、調整装置の位置に関する限定のないクレームは記述要件違反とされました。

この事件は、出願人が当初明細書において必須または重要な発明の特徴であると示した構成をクレームから削除した場合には、記述要件違反となるという法理（必須構成要件 (essential elements) テスト）をCAFCが示したという点で注目されました。しかし、後のCAFCの判決においては、ジェントリーギャラリー判決は記述要件に関する新たなテストを作り上げたわけではなく軌道修正していません<sup>78)</sup>。また、近年のCAFC判決においては、明細書に記載された先行技術に対する改良点（発明が解決する課題に対応する構成）が複数存在し、相互が多少関連している場合であっても、それら改良点をすべてクレームしなければならぬわけではないと判示しています<sup>79)</sup>。

#### 4. 私見

このように見てみると、日本における発明完成要件の考え方と、米国の記述要件の考え方は、ともに「発明」と関連している点で類似性のあることがうかがえます。米国では、発明は完成した着想であると考えられ、アリアド判決は、記述要件に関して発明の所持という判断基準を示しました。そして、発明の所持を明細書中で示す必要があると述べています。また、発明者の決定には、発明の「着想」を証明することが必要になってくるのですが、発明の所持と発明の着想の基準はほぼ同様であるといえます。一方、日本の判例で示された発明完成要件は、明細書中で発明が完成していることを示さなければならないことを要求しており、また、発明者の基準と、発明完成の基準は、ともに「発明」の定義から出発していることから、米国の記述要件と日本の発明完成要件とは共通する部分が存在しています。さらに、記述要件と発明完成要件とは、それぞれの国の裁判所が示すように、発明したものを明細書に開示することを要求するというポリシーで共通しています。

日本のサポート要件は、条文としてはクレームに対する要件ですが、実質的には明細書の開示内容が問題となります。先に述べたような審査基準の改正経緯や、偏光フィルムの知財高裁大合議判決における判示事項をみると、現在のサポート要件は発明完成要件の考え方を取り入れているようにも思われます。また、クレームに記載された「発明の課題が解決できることを当業者において認識できるよう」に明細書に記載するというサポート要件の考え方は、発明の定義から裁判所が導いている、「発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分」の完成に貢献したかどうかとい

う発明者の判断基準の一つと共通性があり、発明完成要件と同様、「発明」の考え方と密接な関係にあるといえます。

一方で、発明が解決しようとする課題に対応する構成を重視する偏光フィルムの知財高裁大合議判決及びその後の裁判所の考え方は、あくまで、記述要件における「発明の所持」を判断する際の一つの材料にすぎないという米国の考え方とは異なっているようにも思われます。この点は、歴史的に「発明」を厳格に考え、明細書に目的、構成及び効果の記載を求めてきた日本と、発明者の宣誓を求め、発明者に記載内容に対する責任を求めたうえで明細書やクレームを解釈する米国との歴史的・文化的な違いを反映しているのかもしれませんが。ただ、日本のサポート要件と米国の記述要件は法律の条文上はほぼ同内容で、ともに明細書に開示した範囲に比して広いクレームを防ぐ役割を果たしていることから、多くのケースでは同様の結論になるものと思われます。

モルルス教授の特許クレームを認めず、ベル氏の特許クレームを認めた米国最高裁の判決が異なったものであった場合、歴史は大きく変わっていたことでしょう。このように考えると、明細書の開示に対してどこまでの特許クレームを認めるかの判断は、とても繊細で、難しいものです。だからこそ、各国の判断基準について今後も議論を深めていく必要があるのだと思います。

#### 5. さいごに

歴史的な経緯や司法制度の違い等もあり、特許法の目指すところは同じでも、具体的な法の運用は世界各国で異なっています。一方で、国境を超える経済活動が当然のことになっている現在、特許制度や審査基準の調和を進めていくことはますます重要になっています。日本のサポート要件及び発明完成要件と、米国の記述要件を題材にとりあげましたが、拙稿を通じて日米の制度の違いを感じただくことができれば幸いです。最後になりますが、本稿をまとめるにあたり、多くの方にご指導・アドバイスをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

## profile

上田 真誠 (うへだ まさのぶ)

平成15年4月入庁  
平成19年4月審査官昇任  
平成20年4月企画調査課  
平成21年7月米国ワシントン大学  
平成23年7月より現職

78) Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003)

79) Revolution Eyewear, Inc. v. Aspek Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358, 1365 (Fed. Cir. 2009)